

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 27020

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 26 de marzo de 2025, E WASTE SOLUTIONS SAS, solicitó el registro de la Marca WG Weee Global (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, WEEEWORLD SOLUTIONS S.A.S. presentó oposición con fundamento en: Literal f) Artículo 135 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Exclusivamente genérico y Literal e) Artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas o naturales.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

El acrónimo WEEE, cuyo significado es Waste Electrical and Electronic Equipment (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE en español), es un término de uso común, especialmente en el contexto de la Directiva WEEE de la Unión Europea, que regula la gestión integral de estos residuos para la protección ambiental y la salud pública, estableciendo responsabilidades para los diversos actores involucrados.

En Colombia, la gestión de los RAEE se encuentra regulada principalmente por la Ley 1672 de 2013 y complementada por normativas como el Decreto 284 de 2018 y la Resolución 0851 de 2022.

(...)

Dada su naturaleza descriptiva y su amplio uso para referirse a una categoría específica de residuos y a la actividad económica relacionada e inherente con su gestión, el acrónimo WEEE carece de la distintividad necesaria para ser objeto de apropiación exclusiva por un particular, por lo tanto, un particular no puede reclamar su uso exclusivo dada su naturaleza y su carácter genérico.

¹ **40:** Consultoría en reciclaje de desechos y basura; información, asesoramiento y consultoría en materia de reciclaje de desechos y basura; procesamiento y reciclaje de residuos y basura; reciclaje; reciclaje de agentes espumantes; reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos; reciclaje de baterías; reciclaje de baterías de automóviles; reciclaje de baterías de bicicletas eléctricas; reciclaje de baterías de coche; reciclaje de baterías de coches eléctricos; reciclaje de baterías eléctricas; reciclaje de botellas de bebidas; reciclaje de chatarra; reciclaje de componentes eléctricos; reciclaje de desechos; reciclaje de embalajes de hojalata; reciclaje de equipos de oficina eléctricos; reciclaje de equipos eléctricos de oficina; reciclaje de madera; reciclaje de materiales de desechos; reciclaje de materiales plásticos; reciclaje de materiales valiosos; reciclaje de metales; reciclaje de metales preciosos; reciclaje de neumáticos; reciclaje de papel; reciclaje de pilas; reciclaje de pilas eléctricas; reciclaje de plástico; reciclaje de plásticos; reciclaje de prendas de vestir; reciclaje de prendas de vestir para obtener materiales que permitan fabricar fibras sintéticas; reciclaje de propelentes de aerosoles; reciclaje de residuos; reciclaje de residuos alimentarios en piensos; reciclaje de residuos médicos; reciclaje de residuos y desechos; reciclaje de residuos y suministro de información al respecto; reciclaje de toners; reciclaje y tratamiento de desechos; reciclaje y tratamiento de residuos; servicios de reciclaje; servicios de tratamiento de materiales en relación con el reciclaje; suministro de información sobre el reciclaje de desechos; suministro de información sobre el reciclaje de residuos; tratamiento [reciclaje] de residuos; tratamiento y reciclaje de embalajes; eliminación de residuos [tratamiento de residuos]; información en materia de tratamiento de materiales; información sobre el tratamiento de materiales; información sobre tratamiento de materiales; transformación de residuos; tratamiento de residuos; tratamiento de residuos peligrosos; tratamiento químico de residuos; tratamiento de residuos industriales.

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

(...)

3. NORMATIVA SOBRE TÉRMINOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS

Prohibición de Registro de Términos Genéricos: Según el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en términos genéricos o técnicos del producto o servicio de que se trate. Esto incluye expresiones que se hayan convertido en designaciones comunes o usuales en el lenguaje corriente o en los usos lingüísticos del país.

Prohibición de Registro de Términos Descriptivos: También se prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en términos descriptivos que puedan servir para describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otras características de los productos o servicios.

Uso de Términos Genéricos y Descriptivos en Conjuntos Marcados: Aunque los términos genéricos o descriptivos no pueden ser registrados de manera exclusiva, pueden formar parte de un conjunto marcario como elementos informativos. Sin embargo el titular de la marca no adquiere derechos exclusivos sobre estos términos individualmente considerados.

Protección del Uso del Lenguaje: La normativa busca proteger el uso del lenguaje para los competidores, evitando que un término genérico o descriptivo sea monopolizado, lo que impediría su utilización por otros empresarios para identificar productos o servicios similares.

(...)

Un principio fundamental en el registro de marcas es la:

- *imposibilidad de apropiarse de signos que sean meramente descriptivos del producto o servicio que buscan identificar;*

Esto significa que no se puede registrar como marca una palabra, expresión o imagen cuyo propósito principal sea simplemente nombrar o describir de forma genérica, común o técnica las características, cualidades o naturaleza de los bienes o servicios. El objetivo de esta restricción es prevenir la monopolización de términos que son parte del lenguaje común o técnico, asegurando que permanezcan disponibles para el uso general de todos los competidores en el mercado.

A. PRINCIPIO DE PRIORIDAD:

En Colombia, los conflictos marcados se rigen por el principio de prioridad, también conocido como "primero en el tiempo, primero en el derecho". Este principio establece que el derecho sobre un signo distintivo prevalecerá si su uso es anterior a la solicitud de registro de una marca en cuestión.

Según el Concepto-11013859 de la SIC, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el derecho sobre un signo distintivo debe regirse por este principio:

“Para que un nombre comercial prevalezca sobre una marca ya registrada, debe

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

demostrarse que su utilización fue anterior a la solicitud de registro de la marca en cuestión. Esto implica que el uso debe ser personal, continuo, real, efectivo y público.”

B. REQUISITOS DEL USO PRIMIGENIO:

Para que el uso primigenio sea considerado válido, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en diversas normativas y conceptos emitidos por la SIC.

Según el Concepto-13289168, el uso debe ser real y efectivo, manifestándose de manera externa y pública en el comercio. Además, dicho uso no debe inducir al público a error, evitando generar confusión en cuanto a los productos o servicios protegidos por la marca y la actividad amparada por el nombre comercial o enseña comercial.

En este sentido, el uso prolongado y la notoriedad que ha adquirido la marca WEEEWORLD SOLUTIONS SAS desde el 19 de noviembre de 2021 constituyen un argumento sólido en defensa de los derechos de nuestra representada. La prioridad en el uso y el reconocimiento que los consumidores asocian con la denominación WEEEWORLD SOLUTIONS SAS deben ser elementos fundamentales al momento de evaluar la solicitud de registro marcario.

C. ÁMBITO TERRITORIAL:

El derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se limita al territorio del país donde se adquirió dicho derecho. Según el Conceito-13225572, la protección del uso primigenio de un signo distintivo tiene alicance en todo el territorio del país miembro donde se adquirió, y no únicamente en una parte de este.

Por lo tanto, la notoriedad alcanzada por la marca WEEEWORLD SOLUTIONS SAS en el territorio colombiano desde su uso inicial en noviembre de 2021 refuerza la posición de nuestra representada frente a cualquier solicitud de registro posterior que pueda generar conflicto.

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, E WASTE SOLUTIONS SAS, dio respuesta a la oposición argumentando:

1.1 REGISTRABILIDAD.

A. Sobre el carácter descriptivo del acrónimo “WEEE”

La oposición sostiene que el término “WEEE” es genérico y carece de distintividad. Sin embargo, el signo solicitado no consiste exclusivamente en dicho acrónimo, sino que se compone de la expresión completa WG WEEE GLOBAL, la cual constituye un conjunto marcario unitario, distintivo y evocador del origen empresarial de los servicios prestados por mi representada.

La decisión 486 de la comunidad andina sostienen que: Conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 135, los signos que puedan tener elementos descriptivos pueden ser registrados siempre que formen parte de un conjunto con capacidad distintiva.

B. Sobre normativa sobre términos genéricos y descriptivo:

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

Es cierto que la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 135, establece restricciones para el registro de marcas que estén compuestas exclusivamente por términos genéricos, descriptivos o de uso común. Sin embargo, esta disposición no aplica al caso de la marca solicitada “WG WEEE GLOBAL”, por cuanto el signo solicitado no consiste exclusivamente en un término genérico, sino en una expresión compuesta, distintiva y diferenciable.

COMPUESTA: Porque está conformado por dos elementos combinados siendo estos;

- “WG”: una combinación de letras que puede representar las iniciales de una empresa o concepto propio. No es genérica, ni descriptiva, ni comúnmente utilizada en el sector.*
- “WEEE”: un acrónimo técnico reconocido en el sector ambiental.*
- “GLOBAL”: adjetivo calificativo que denota alcance o proyección mundial.*

DISTINTIVA:

- No es una descripción literal del producto o servicio.*
- WG le otorga un carácter diferenciador inmediato, ya que no es genérico ni técnico.*
- La unión de los tres componentes forma un signo que no es habitual ni comúnmente utilizado en el comercio colombiano.*

DIFERENCIABLE:

El signo “WG WEEE GLOBAL” es claramente diferenciable de cualquier otra marca preexistente —incluida “WEEEWORLD SOLUTIONS S.A.S.”— por las siguientes razones:

- Visualmente es distinto: las letras “WG” no aparecen en la marca opositora.*
- Fonéticamente es diferente: el ritmo, número de sílabas y sonido no inducen a error.*
- Conceptualmente: “GLOBAL” no es igual a “WORLD”, y su combinación con “WG” lo convierte en una identidad completamente nueva.*

Esta combinación no corresponde al uso común, técnico o descriptivo de los productos o servicios involucrados, sino que configura un signo distintivo que permite identificar el origen empresarial del solicitante en el mercado. De esta forma, no se transgrede el artículo 135 de la Decisión 486, ni se incurre en las causales de irreregistrabilidad absoluta, ya que el signo no consiste exclusivamente en una indicación genérica, ni es de uso habitual como conjunto.

CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

Literal f) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Concepto de la norma

El signo genérico² es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca³.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;"

² El Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: "El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: 'El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)'. (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995)".

³ TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁴, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero⁵.

⁴ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

⁵ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Concepto de la norma.

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona natural, el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o el nombre de una persona natural o jurídica reconocida por el sector pertinente del público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar la identidad o prestigio de esa persona natural o jurídica, no procederá su registro. Lo anterior, salvo que el solicitante demuestre dentro del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes, según el caso, para registrar tal nombre como marca.

En cuanto a los nombres de personas naturales, las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas, retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que la identidad de una persona natural es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares. Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro, coincida o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

De otro lado, respecto a las personas jurídicas, se entiende como el nombre de estas la denominación o razón social que permite identificar su naturaleza y su existencia, según las normas aplicables a la materia. La protección del nombre de una persona jurídica surge del interés de proteger no solo su identidad sino también su prestigio, interés que, en palabras del Tribunal, debe ser manifestado a través de los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre.

En relación con el ‘prestigio’ del que puede gozar una persona jurídica, este puede ser entendido como “la percepción favorable o positiva de esta por parte del público consumidor pertinente (...)”⁶ la cual proviene de un esfuerzo propio ejercido por esa persona jurídica. Dicho prestigio lo ha relacionado el Tribunal con la valoración positiva que tiene ese público consumidor relevante respecto a la actividad comercial o mercantil ejercida por la persona jurídica.

En ese orden de ideas, al examinar la registrabilidad de un signo que consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, primero se debe acreditar la existencia del nombre (denominación o razón o social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se debe tener en cuenta la afectación que podría tener el registro del signo sobre la identidad o prestigio del que goza aquella persona jurídica. De ser este el caso, será procedente verificar si se cuenta con la debida autorización emitida por el representante legal de la persona jurídica correspondiente, pues de lo contrario no sería viable su registro.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del Artículo 135 de la decisión 486 de 2000.

El signo solicitado a registro es:



El signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto en su elemento nominativo por la expresión WG Weee Global, en su componente grafico presenta una tipografía particular en donde destaca de manera diferencial por su tamaño y disposición la sigla WG, asimismo, la marca pretendida en registro reivindica los colores R: 79 G: 183 B: 143 y R: 98 G: 98 B: 96.

Finalmente, con el signo se busca identificar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

40: Consultoría en reciclaje de desechos y basura; información, asesoramiento y consultoría en materia de reciclaje de desechos y basura; procesamiento y reciclaje de

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial - Proceso 290-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

residuos y basura; reciclaje; reciclaje de agentes espumantes; reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos; reciclaje de baterías; reciclaje de baterías de automóviles; reciclaje de baterías de bicicletas eléctricas; reciclaje de baterías de coche; reciclaje de baterías de coches eléctricos; reciclaje de baterías eléctricas; reciclaje de botellas de bebidas; reciclaje de chatarra; reciclaje de componentes eléctricos; reciclaje de desechos; reciclaje de embalajes de hojalata; reciclaje de equipos de oficina eléctricos; reciclaje de equipos eléctricos de oficina; reciclaje de madera; reciclaje de materiales de desechos; reciclaje de materiales plásticos; reciclaje de materiales valiosos; reciclaje de metales; reciclaje de metales preciosos; reciclaje de neumáticos; reciclaje de papel; reciclaje de pilas; reciclaje de pilas eléctricas; reciclaje de plástico; reciclaje de plásticos; reciclaje de prendas de vestir; reciclaje de prendas de vestir para obtener materiales que permitan fabricar fibras sintéticas; reciclaje de propelentes de aerosoles; reciclaje de residuos; reciclaje de residuos alimentarios en piensos; reciclaje de residuos médicos; reciclaje de residuos y desechos; reciclaje de residuos y suministro de información al respecto; reciclaje de toners; reciclaje y tratamiento de desechos; reciclaje y tratamiento de residuos; servicios de reciclaje; servicios de tratamiento de materiales en relación con el reciclaje; suministro de información sobre el reciclaje de desechos; suministro de información sobre el reciclaje de residuos; tratamiento [reciclaje] de residuos; tratamiento y reciclaje de embalajes; eliminación de residuos [tratamiento de residuos]; información en materia de tratamiento de materiales; información sobre el tratamiento de materiales; información sobre tratamiento de materiales; transformación de residuos; tratamiento de residuos; tratamiento de residuos peligrosos; tratamiento químico de residuos; tratamiento de residuos industriales.

En cuanto a la causal de irregistrabilidad referente a la genericidad de las marcas, al presente estudio, nos permitimos recordar que el mandato normativo establece que:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.”

Así, la norma es clara en indicar que esta causal de irregistrabilidad aplica únicamente en la medida en que la marca cuyo proceso de registro se tramita este constituida de manera exclusiva por la indicación del producto o servicio que se pretenda identificar, es decir, deben entenderse como genéricos, aquellos signos que constituyen directamente el nombre de dicho producto o servicio.

En virtud de lo anterior, es claro que, en nuestro caso particular, el signo solicitado no esta conformado exclusivamente por un termino que indica los servicios que se pretenden identificar, sino que por el contrario tiene elementos adicionales tanto nominativos como gráficos que alejan a la marca pretendida del supuesto de hecho tipificado en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f del artículo 135 de la decisión 486 de 2000.

En efecto, la marca solicitada no solo se encuentra conformada por la expresión WEEE, que, como bien menciona el opositor, es un término relacionado con normatividades técnicas internacionales de reciclaje en elementos electrónicos y eléctricos⁷. Sino que además contiene la sigla WG, dispuesta de manera especial en tamaño y diseño dentro del conjunto marcario y también por el termino “global”. Por lo tanto, el signo solicitado valorado en su conjunto no constituye una marca genérica.

7

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

Asimismo, es pertinente reconocer que la marca solicitada, a pesar de su elemento evocativo “weee” comporta distintividad suficiente, dados sus elementos adicionales que le permiten al consumidor endilgar un origen empresarial y también diferenciar la marca en el mercado.

En consecuencia, el signo solicitado no esta inmerso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 135 de la decisión 486 de 2000.

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

El opositor alega un mejor derecho sobre el nombre comercial WEEEWORLD SOLUTIONS SAS

Los signos bajo estudio son los siguientes:

El signo solicitado	Nombre comercial opositor
	WEEEWORLD SOLUTIONS SAS

Prueba de uso del nombre o la enseña comercial

En relación con la valoración del acervo probatorio que debe ser considerado para declarar el derecho un nombre la doctrina ha establecido:

“Uso real, efectivo y continuo. El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial.

Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado. Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado.

Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado.

Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes (...). Esos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo”⁸

Aclarado lo anterior, resulta pertinente traer a estudio otro pronunciamiento realizado por el Honorable Tribunal, mediante el cual se ha pronunciado en relación con el acervo probatorio pertinente para determinar el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial (aplicable a la enseña comercial), sin constituir tarifa legal alguna:

“Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre

⁸ Rengifo García, E. “El nombre comercial”, La Propiedad Inmaterial, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 187-203.



Ref. Expediente N° SD2025/0026465

comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario⁹.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial (...)

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo¹⁰

Los artículos 603 a 611 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 191 y 193 de la mencionada norma supranacional, se refieren al nombre y a la enseña comercial, la forma de su nacimiento y al momento en el cual se predica la existencia de estos, así como los efectos del sistema de registro o depósito que un país miembro de la Comunidad adopte, siendo necesario deducir de su lectura las siguientes conclusiones en concordancia con el artículo 605 del Código de Comercio. En primer lugar, a la Superintendencia de Industria y Comercio se le ha asignado la competencia de conceder el depósito que los comerciantes hagan sobre sus nombres y enseñas comerciales. Esta inscripción tiene un carácter declarativo y no constituye la fuente de un derecho de exclusividad que le permita al titular actuar contra terceros.

Tal depósito del nombre o de la enseña comercial es una inscripción que el comerciante o empresario hace en el registro público de la propiedad industrial mediante el cual se constituye una presunción legal acerca de la fecha desde la cual se entiende que empezó a usar el nombre o su enseña. Sin embargo, el carácter declarativo del depósito hace que esta inscripción solo sea tenida como una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso de la enseña o nombre comercial, sin que se tenga como única prueba.

De tal modo, el uso del nombre comercial debe ser personal, público, ostensible y continuo, de manera que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá acreditar su utilización real y efectivo en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 3-IP-1998

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 221-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

Valoración del acervo probatorio

Como prueba del uso real, efectivo y continuo del nombre comercial, el opositor aportó el siguiente material probatorio.

- Copia del certificado de existencia y representación legal la sociedad WEEEWORLD SOLUTION S.A.S

Así las cosas, en relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) *la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba*¹¹ [...]”.

La protección del nombre y/o enseña comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado, sin perjuicio del depósito que se puede hacer ante esta Superintendencia. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres y enseñas comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso. Teniendo en cuenta lo anterior y de los elementos probatorios obrantes en la actuación administrativa relacionada, partiremos analizando si el material probatorio aportado logra demostrar la existencia del signo WEEEWORLD SOLUTION S.A.S como un nombre comercial.

En el caso concreto, el documento aportado como prueba del uso del nombre comercial WEEEWORLD SOLUTION S.A.S, corresponde únicamente al certificado de existencia y representación legal de la sociedad del mismo nombre, el mencionado documento da cuenta del registro de la empresa desde el año 2021, sin embargo, este no es soporte del uso efectivo, real y continuo del nombre comercial alegado en el mercado, asimismo, esta Dirección tiene en cuenta que no fueron allegadas pruebas adicionales, como facturas, elementos publicitarios y demás documentos pertinentes que denoten que desde el año 2021 en adelante el nombre comercial haya sido usado en el mercado de manera continua en el sector pertinente en el cual se desempeña la marca cuyo trámite es objeto de oposición.

Análisis comparativo

Después de valorado el acervo probatorio, esta Dirección concluye que no fue probado el nombre comercial alegado por el opositor.

Por lo anterior, esta Dirección considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal relativa de irregistrabilidad contemplada en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

Esta Dirección observa que el signo solicitado no presenta semejanzas en el plano ortográfico en relación con el nombre comercial opositor, en tanto que los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

emita una impresión en conjunto diferente.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

Afectación de la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica

El opositor en su escrito alega que en razón a que WEEWORLD SOLUTION S.A.S es una empresa que desarrolla sus actividades desde el año 2021 y que dada su antigüedad, se trata de un signo que los consumidores reconocen en el mercado, por tanto, de acceder al registro del signo solicitado se estaría afectando el prestigio de la persona jurídica opositora, constituyendo la causal de irreregistrabilidad alegada y que se encuentra contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486.

Al respecto se debe tener en cuenta que el signo solicitado no se constituye en el nombre de la persona jurídica opositora en el presente trámite, y que indagación propia, así como por la ausencia de material probatorio relacionado esta Dirección carece de elementos que permitan determinar el reconocimiento que la opositora alega y que se relacione con una afectación a dicho prestigio.

En efecto, en primer lugar, es de anotar que la causal alegada se encuentra dirigida a evitar el uso de marcas que corresponden al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona natural o el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, en ese sentido, el signo pretendido WG WEEE GLOBAL, no corresponde al nombre de la persona jurídica opositora WEEWORLD SOLUTION S.A.S, lo anterior, a pesar de la coincidencia de la partícula WEEE.

Asimismo, es preciso indicar que la finalidad de la causal de irreregistrabilidad anotada también se encuentra encaminada a evitar el uso de nombres que por su prestigio en algún sector económico o social son reconocidos por los ciudadanos de manera general, como sería el caso, de personas celebres, lo cual en el presente caso no ocurre.

Por lo tanto, esta Dirección al analizar el signo solicitado encuentra que la configuración del mismo en razón a sus particularidades no reproduce la identidad de la persona jurídica opositora.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Conclusión.

Una vez estudiado el caso, esta Dirección encuentra que el signo solicitado no corresponde a una expresión exclusivamente genérica y dados sus elementos adicionales, por su análisis en conjunto comporta distintividad suficiente que le permita acceder al registro.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición interpuesta por WEEEWORLD SOLUTIONS S.A.S.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la Marca WG Weee Global (Mixta).



Reivindicación de colores:

R: 79 G: 183 B: 143

R: 98 G: 98 B: 96

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

40: Consultoría en reciclaje de desechos y basura; información, asesoramiento y consultoría en materia de reciclaje de desechos y basura; procesamiento y reciclaje de residuos y basura; reciclaje; reciclaje de agentes espumantes; reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos; reciclaje de baterías; reciclaje de baterías de automóviles; reciclaje de baterías de bicicletas eléctricas; reciclaje de baterías de coche; reciclaje de baterías de coches eléctricos; reciclaje de baterías eléctricas; reciclaje de botellas de bebidas; reciclaje de chatarra; reciclaje de componentes eléctricos; reciclaje de desechos; reciclaje de embalajes de hojalata; reciclaje de equipos de oficina eléctricos; reciclaje de equipos eléctricos de oficina; reciclaje de madera; reciclaje de materiales de desechos; reciclaje de materiales plásticos; reciclaje de materiales valiosos; reciclaje de metales; reciclaje de metales preciosos; reciclaje de neumáticos; reciclaje de papel; reciclaje de pilas; reciclaje de pilas eléctricas; reciclaje de plástico; reciclaje de plásticos; reciclaje de prendas de vestir; reciclaje de prendas de vestir para obtener materiales que permitan fabricar fibras sintéticas; reciclaje de propelentes de aerosoles; reciclaje de residuos; reciclaje de residuos alimentarios en piensos; reciclaje de residuos médicos; reciclaje de residuos y desechos; reciclaje de residuos y suministro de información al respecto; reciclaje de toners; reciclaje y tratamiento de desechos; reciclaje y tratamiento de residuos; servicios de reciclaje; servicios de tratamiento de materiales en relación con el reciclaje; suministro de información sobre el reciclaje de desechos; suministro de información sobre el reciclaje de residuos; tratamiento [reciclaje] de residuos; tratamiento y reciclaje de embalajes; eliminación de residuos [tratamiento de residuos]; información en materia de tratamiento de materiales; información sobre el tratamiento de materiales; información sobre tratamiento de materiales; transformación de residuos; tratamiento de residuos; tratamiento de residuos peligrosos; tratamiento químico de residuos; tratamiento de residuos industriales.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: E WASTE SOLUTIONS SAS
CRA 33 NO. 12B - 8

Ref. Expediente N° SD2025/0026465

BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a E WASTE SOLUTIONS SAS, solicitante del registro y a WEEEWORLD SOLUTIONS S.A.S. opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS